この知的財産権の質の高さと量の多さは、米国を中心とした特許権侵害訴訟の抑止力としても機能することになるのです。

基本特許と周辺特許の組合せによる有望技術の防衛

一つの重要な技術を実施した製品や方法を発明した場合には、当然その技術や製品を保護するために特許出願します。

この技術が国際市場において有望であれば、外国の特許庁にも出願しなければなりません。各国別に出願するかPCT出願するかを決定します。また、この有望技術を利用して製品を製造する過程で、さまざまな改良が重ねられます。それぞれの改良をその都度、特許や実用新案として引続き出願します。

この効果として、まず、最初の技術についての特許の有効期限は、出願より20年か公告より15年のうちのいずれか早くに満了する日であり、それ以降、技術は誰でも使用することが出来るようになります。これは、新しい技術を発明した者の利得(先駆者利益)として約15年間保証しますが、その後は、広く産業界に資することによって、その業界全体のさらなる発展の期待性も持ち合わせ、同一分野の二重三重の開発投資を省略する意図もあります。仮に、この基本特許(コア特許)が満了となっても、その15年間にそのコア特許の周辺で色々な改良を重ね、引続き出願していると、他の企業がその基本特許を使用しようとしても、周辺の特許ないしは実用新案に抵触して、なかなか思うようにその基本特許を使用できないのです。こうして、最初の基本特許をかなりの長期に渡って利用でき、利益を追求することが可能となります。言わば、核(コア)となる基本特許に関する改良や製法について様々な周辺の特許や実用新案を出願することで、その技術は防衛していけるのです。

特許係争について

最近は、米国の経済的な凋落は非常に顕著で、なんとか過去の遺産で儲けることを考えて、なり振り構わない特許係争事件を起こしています。さらには米国の企業の国際的な競争力を回復するためにも工業所有権を戦略的な無形の武器としてとらえていることが伺われます。特にレーガン大統領以降は、プロパテント時代となり、それまで独禁法によって知的所有権の運用が狭められていました(アンチパテント時代)が、独禁法との調和を取りつつ、知的所有権(特に特許などの工業所有権)の範囲拡大の傾向を呈してしています。米国の特許侵害事件で必ず問題になることは、ある特許によってもたらされる効果が均等であるか否かであり、日本の場合には、その効果を得るための方法や手段が異なれば別件の特許として認められるケースがありますが、米国の均等性評価に従うと、同一技術範囲となり、以下の様な侵害事件が起こってしまいます。

最近の事例では、AF機構(カメラやビデオ機器に搭載するオートフォーカス機構、自動焦点機構)などがあります。 米国の企業による日本企業などを特許侵害として訴えるケースは、今後当分の間続くものと考えられます。特許係争で日本の企業が誤算する最も大きな点は、権利範囲の認識の相違です。米国においては、特許請求範囲は、原理的かつ概念的で、日本での解釈よりも広範囲になる傾向があります。

米国における特許係争事件の裁判は、概要としては、あまり大きな問題とはならないと想像できる件案の解決方法の場合は、調停、小裁判、仲裁などで行われ、これらの場合では解決しないと予想される、例えば特許権侵害補償料が多額であるなどの場合には、本裁判となります。米国の場合には、現在約33%の特許係争事件が本訴となっています。この本訴となると、特許権者、あるいは特許権侵害被疑者の裁量で陪審制度による裁判を選択することが、米国の憲法によって保証されているのです。

すなわち、日本の慣例と最も大きな違いはこの陪審制度の裁判でしょう。米国においても、多くの各分野の専門家、たとえば、法律家(弁護士、弁理士)、技術専門家などは、他の民事事件と比べて非常に技術的に専門的となる特許権侵害の有無や、特許権自体の妥当性判断などを、果たして各技術の専門家でない単なる陪審員に委ねることが産業界の技術発展について適切であるかどうかの疑義を持っています。

陪審員は、概ね有権者登録原簿、運転免許証登録原簿などからランダムに選出した者を一定数プールして、さらにある一定の条件を付加して絞りこみます。この時の条件とは、米国国籍を有していない者、 十八歳以下の者、 英語が理解できない者、前科のある者を除外する程度であり、いわゆる普通の米国人であれば誰でも陪審員となることができます。また、公共的なサービスに従事している者は、申請により陪審員となることを免除されます。例えば軍人、聖職者、医師、重要な部署にいる公務員などです。特許権者あるいは特許権侵害被疑者の代理人は、このようにして選定された陪審員を何人か拒否することができます。

米国に、陪審員の資質を把握するための専門的な業者で、陪審コンサルタント会社などが存在しています。このような業者は、心理的なアプローチから陪審員の好適性調査や、裁判が開始されてからは、技術内容などを視覚的に訴えるために色々な展示証拠(グラフ、図表、リポート、ビデオなど)を作成するサービスを提供しています。いずれにしても、米国で営業展開することは、こうした特許係争や、前で述べた製造物責任制度での係争などに巻き込まれる可能性が常に存在しているということなのです。自社製品の市場が拡大すればするほど、そのリスクは大きくなります。

従って、商品/製品のメーカーは、新製品を米国に販売する前に、関連する既存の特許を徹底的に調査する必要があります。予備調査は、弊社をはじめ、日本国内で弁理士事務所や特許専門の調査会社に依頼して、関連特許を絞りこむことができますが、最終的には、米国の特許弁護士などに、関連する情報をすべて開示して、特定の米国特許を侵害するかどうか、あるいはその特許の有効性の鑑定などを依頼します。万一、特許の侵害被疑者として訴訟に巻き込まれた場合には、ありとあらゆる書類が要求されることになるので、日常から関連する技術情報、開発過程で発生するすべての情報書類、第三者に依頼した調査鑑定書類など、考えられるものは全て、確実に保管しておくべきです。裁判所が要求する書類が提出できない場合には、重大な不利益を受ける可能性が高いのです。たとえ侵害の事実が認定されたとしても、それが故意か、不注意かによって、賠償額が三倍にも変動する可能性があります。即ち、その侵害が故意のものであると認定されると、賠償額が懲罰的賠償として三倍になるのです。いわゆる三倍賠償と言われています。この状況は製造物責任の場合も同様です。

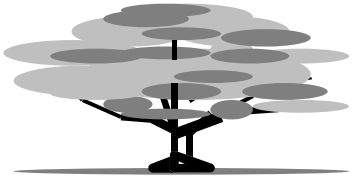
特許係争事件の事例

米国ハネウエル社と日本光学メーカーとの自動焦点装置(AF装置)技術についての特許係争事件で、日本の15社の光学メーカーが支払った和解金は数百億円でした。これらの侵害事件の基となっている特許の多くは、約10から15年前に特許となったものです。しかし、これらの特許の有効期限である15年がすでに過ぎようとしています。

ここ最近の10年を見ると、例えば米国の特許商標庁に出願する特許の出願件数だけで検討すると、上位4社は日本の企業であり、出願件数全体から見ても日本の企業からのものが米国企業の全体の出願件数の約2.5倍ですから、数年もすれば、この種の特許係争事件は減少していくことでしょう。ただ、件数だけで技術大国とは言えませんが、最近では、日本の企業からの出願も基本特許である重要な技術も徐々に増加しているのです。

特許や実用新案などは、従来、企業防衛という視点から捕らえられてきました。現在では、この傾向は継続しているものの、もっと積極的で、特許を中心とした工業所有権を利用してロイヤリティを稼ぐという、いわゆる収益を得る手段として活用する傾向になってきています。

(文章責任: 松葉満彦)



知的財産権 (Intellectual Property Right)

- 工業所有権 (Industrial Property Right)
  - 特許　Patent/出願から20年もしくは公告から15年のいずれか早く満了する日まで有効
  - 実用新案　Utility Model/10年
  - 商標　Trade mark/10年 (更新可)
  - サービスマーク　Service mark /10年 (更新可)
  - 意匠　Design/10年 (更新可)
- 知的所有権 (Intellectual Property Right)
  - 著作権　絵画 Pictures and fine arts
    書物 Books
    ビデオ Video Tapes、
    楽譜 Scores
    図面 Drawings, illustrations

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご　案　内

当社の特許関係の実績は次の様なものがあります。
現在､例えば外国出願の明細書の翻訳では､年間約600件程度を翻訳しております。
外国特許及び外国出願特許明細書、外国企業の日本国内出願特許明細書、審査官への意見書、特許係争での法廷資料、諸外国工業所有権法および条令、国際協定/条約の条文など。
国際法務関係(PL訴訟、特許係争などの法廷提出資料、抗弁資料)。

特許関係以外の当社の翻訳業務は次の通りです。
コンピュータ、コンピュータ周辺機器、半導体関連機器、水産機械、食品機械、自動車、電気/電子機器、無線機器、光学機器(内視鏡/カメラ)、医療機器
マシニングセンター、工作機械、油圧機器、産業機械、NC機械、鍛造機械などの取扱説明書、操作説明書、据付説明書、保守説明書(電気、電子関係)、保守説明書(機械関係)、品質管理マニュアル、品質保証マニュアル、承認用品質システム、ISO規格、CEマーキング、ASME規格、その他主要な規格類。

海外での工場建設についてのテクニカルサービス(進出企業が雇用する現地社員の教育資料の作成、通訳の派遣など)。
プラント見積仕様書、据付/運転マニュアル。技術資料、技術提携契約書、文献、カタログ。

販売促進資料(販売資料、総合カタログ(全製品)、カタログ、パンフレット、DM、会社案内、概要)。
医学論文、その他の学術論文など。

海外企業との契約

(Agreement with a foreign firm)

特に最近では、円高の高進は顕著であり、大企業はもとより地方の多数の中小企業に至るまで、自社の生産活動に必要な資材、部品、時には自社の図面と仕様書によって製作された完成品(完成機械)までをも、海外調達を実施、あるいは計画しています。比較的今日までは東南アジアなどから原材料、資材、部品などを海外調達するのが主流でしたが、とりわけここ2、3年は、それらの物をアメリカやヨーロッパなどから調達しても充分に採算が合うようになりました。さらに進展して、自社製品の中でも国内生産をすると利益率の悪い汎用機種を、北米や欧州などにOEM (自社ブランド)で生産委託をし、完成品の形で輸入する会社が増加しています。

海外調達といっても、その形態はいろいろあります。例えば、(1) 海外の別の法人より、自社の調達規格に合わせて部品や完成品を購入する場合、(2) 海外に自社100%出資の法人を設立して、その現地法人より部品や完成品を購入する場合、(3) 海外に現地の企業とともに出資比率を決定して第三の法人を設立し、その企業より部品や完成品を購入する場合、あるいは、(4) 海外の別法人を買収することによって同上のオペレーションを実施する場合等です。但し、その調達したい物、あるいは相手となる国、投資できる見込み資金の大小、意図するオペレーションの内容によって、その形態を決定することが必要ですから、一方的にどの形態がよいかを単純に決めることはできず、自社が計画しているオペレーションをあらゆる局面から検討しなければなりません。例えば、計画する海外調達が何を意図するか、単に人件費を削減したいか、ある特定の企業の技術を獲得したいか、あるいは、その技術によって製造された部品もしくは完成品がほしいか、または、ある部品/完成品の国内調達価格を低減したいか(少なくともどの程度低減したいか)等を様々な角度から事前に検討しなければなりません。

このような海外オペレーションを実施する場合には、国内の商取引と違い、色々な問題が起きる可能性があります。こうした状況の中で、長年、海外調達/海外オペレーションに関与してきた経験から、日本との商習慣の違いにより起きやすい問題点を整理して見たいと思います。北米と欧州において、商習慣について日本人の感性に比較的に近いと思われるドイツにおいても、製品によっても違いますが、一般消費材以外では、例えば多少の塗装のキズ、プラスチックなどの成型物の合わせ面の多少の誤差(段差)などは、日本市場では受け入れられ難くても、機能に影響がない場合には簡単には修正に応じてもらえません。

またドイツの場合には、自社の技術に対して自信を持っているので、技術的な詳細な打合せにおいても、合理的であること、廉価に製作できること等を説明して先方の基準の変更を要求しても、簡単には納得してもらえない場合が多いのです。

海外から調達する場合には、全て最初の契約書が優先されます。この契約書を海外調達の作業量の5割以上であると解釈するべきであり、最初は不必要であると考えられる事項でも契約事項の中では鮮明にするべきであります。契約書を作成する場合には、(1) 契約の前文部分、(2) 憲法に相当する基本契約部分、(3) 状況によって随時変更する法律や条令に相当する契約付属書の部分に分けて作成します。(1)の契約の前文部分は、契約の趣旨(両社の基本的事項)、契約に至る背景、両社が契約によって享受する希望事項などを記載します。(2)の基本契約部分は、その取り引き関係が持続する限りほとんど変更されることがない事項を詳細に記載します。例えば、契約書で使用する用語の定義、契約を基にした製作によってなされる技術改良/発明の帰属、為替リスクの負担方法/比率、契約期間、取引決済方法、取引数量、受発注業務の具体的な内容、納期、両社間の通信方法、商標/サービスマークの使用制限、契約の機密保持事項、契約書に使用する言語(最終準拠言語)、契約更新手順、技術情報の提供事項、契約譲渡の禁止事項、紛争解決方法(最終準拠法)、不可抗力時の対処方法などですが、個別の契約によってその内容は多岐に渡ります。(3)の契約付属書の部分は、実際の取引価格、基本的な依頼製品の仕様書/図面、その他契約に付随して発生するすべての可変的事項を記入します。

こうした契約書の条項の中で、色々対処すべきことがあります。例えば、アメリカとの契約では、次の様な場合も想定されます。アメリカでは、企業そのものが売り物であるために、ある日突然契約先の企業が別の投資グループによって買収される場合があります。その時には経営陣はほとんど総入れ替えとなりますので、そのような事態があっても供給義務が有効に残るように条文の作成をしなければなりません。新しい投資家グループは、既存取り引き先の有益性を精査して、彼らにとってあまり有益でないと判断すると、いとも簡単に契約を解除してくるケースがあります。自社の生産計画や販売計画が海外調達を基準にして立案してある場合には、こうした外部的要因よって大幅な変更を余儀なくされることもあるのです。

また契約を締結する場合には、最初から両社間で紛争が起こるなどとは基本的には考えられませんが、商習慣の違いによって、比較的些細なことでも紛争になることがあります。その場合に紛争を解決するための規範となる準拠法を明示した上で、さらに立場の強い方の会社が所在する国の法律に従うか、あるいは本部がオランダのハーグにある国際商事仲裁協会の各国の下部組織(日本ではThe Japan Commercial Arbitration Association)で、この種の紛争の仲裁処理をしてもらいます。